

Til modtagere af
Varemærke og Designs Brugerbrev

Patent- og
Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup (Postadresse)

Finsensvej 1F
7430 Ikast

Tlf. : 43 50 80 00
E-mail : pvs@dkpto.dk
Web : www.dkpto.dk
CVR-nr. : 17 03 94 15

Erhvervsministeriet

 Partner
nordic patent institute

15. oktober 2020
15/00786/ASB/MFR/HHO

Orientering om ændring af praksis for danske bynavnes særpræg og navnestempler som absolut hindring, samt om implementering af konvergensprogram projektet CP8

Patent- og Varemærkestyrelsen ændrer sin praksis på to områder, nemlig ift. vurderingen af den beskrivende karakter af danske bynavne efter varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3, og anvendelsen af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4 som hindring for registrering af varemærker, der ligner et navnestempel.

Ændringerne i praksis er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. 1 og 2.

Patent- og Varemærkestyrelsen har endvidere tiltrådt den ”Fælles praksis”, der er udarbejdet i konvergensprogram projektet CP8 vedrørende ”Brug af et varemærke i en anden form end den registrerede”.

Denne fælles praksis er nærmere beskrevet i den ”Fælles meddelelse” og ”Fælles praksis”, som kan findes [her](#).

Det er styrelsens opfattelse, at de principper, der er beskrevet i den Fælles praksis i CP8, ikke medfører ændringer i styrelsens nuværende praksis.

1. Danske bynavnes særpræg

Styrelsen har i forlængelse af, at Ankenævnet har truffet afgørelse i AN 2019 00030, fundet anledning til at justere styrelsens praksis vedrørende vurderingen af danske bynavnes særpræg.

Ankenævnet udtaler i den nævnte afgørelse, at det følger af EU-domstolens præjudicielle afgørelse af 4. maj 1999 i de forenede sager C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, at der kan oplistes to måder, hvorpå et geografisk navn kan anses for at være beskrivende efter varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3:

1. dels de tilfælde, hvor det geografiske navn betegner et geografisk sted, der allerede har et omdømme eller er kendt for den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser, og som derfor frembyder en forbindelse med denne efter den relevante kundekreds' mening, og

2. dels er et geografisk navn, der kan bruges af virksomhederne som angivelse af den pågældende kategori af varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse.

Derudover anfører Ankenævnet i afgørelsen, at det er en betingelse for anvendelsen af varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3, at der eksisterer en forbindelse mellem den pågældende kategori af varer/tjenesteydelser og den geografiske betegnelse, eller at det med rimelighed vil kunne forudses, at der i fremtiden kan findes en sådan forbindelse.

Endvidere anfører Ankenævnet, at spørgsmålet om adgangen til at opnå varemærkeret til et ord, som svarer til en stedsbetegnelse, på samme måde som andre ord der er egnede til at beskrive en vare eller tjenesteydelse, skal afgøres konkret.

Endelig understreger Ankenævnet, at det afgørende ikke er, hvorvidt den relevante køber kender den geografiske betegnelse og opfatter, at varerne eller tjenesteydelserne kan have denne oprindelse. Det afgørende er derimod, om den relevante køber opfatter, at der er en *forbindelse* mellem den geografiske betegnelse og den *pågældende kategori* af varer/tjenesteydelser.

Styrelsens justering af praksis som konsekvens af ankenævnets afgørelse

Styrelsen har hidtil lagt til grund, at det i Danmark er almindeligt at anvende danske bynavne i forretningskendetegn for at angive, hvor virksomheden hører hjemme, og at der følgelig er et vist friholdelsesbehov for sådanne bynavne, fordi en dansk omsætningskreds i udgangspunktet vil opfatte brugen af et dansk bynavn som en henvisning til det sted, hvor varen produceres eller tjenesteydelsen udbydes fra. Denne tilgang vil nu blive forladt.

Således vil styrelsen fremover konkret vurdere, om den relevante omsætningskreds opfatter en forbindelse mellem den geografiske betegnelse og de varer og tjenesteydelser, som mærket vedrører. I denne vurdering vil styrelsen inddrage alle relevante forhold, herunder varernes eller tjenesteydelsernes art/beskaffenhed set i forhold til de geografiske, demografiske og ressourcemæssige forhold, der gælder for den pågældende geografiske lokalitet, ligesom der vil blive taget hensyn til, om betegnelsen har andre betydninger end den geografiske, eller om der inden for den pågældende branche hersker eventuelle branchesædvaner eller normer, der kan påvirke omsætningskredsens opfattelse af betydningen af geografiske betegnelser og deres forbindelse med de omhandlede varer og tjenesteydelser.

Som illustrative eksempler herpå, kan nævnes følgende:

Beskrivende mærker	
Mærke	Begrundelse
SKÆLSKØR TAXA Klasse 39: Transportvirksomhed	Mærket er beskrivende for bl.a. ”transportvirksomhed”, da det inden for taxa-branchen er sædvanligt i sit navn at angive det område hvori ydelsen udbydes. Samtidig tilsiger tjenesteydelsens karakter, at denne sædvanligvis i et vist omfang er geografisk afgrænset, uagtet det måtte forekomme, at taxakørsel kan forekomme over længere afstande. Omsætningskredsen vil derfor umiddelbart og uden videre overvejelser antage, at mærket Skælskør Taxa har en forbindelse til byen Skælskør, nemlig at den udbudte taxaservice udbydes i og fra byen Skælskør.
Rødning Æblemost Klasse 32: Æblemost	Rødning i Viborg Kommune er en lille by med 971 indbyggere. Byen indeholder en af Danmarks kopisamlinger, der bl.a. omfatter æbletræer, og der afholdes årligt en Æblefestival, under hvilken der bl.a. laves æblemost. Derudover har byen siden 2007 haft et projekt med det formål, at byen skal blive kendt for sine æbler, herunder at byens skal kendes som ”æblernes by”.

Mærker, der ikke er beskrivende	
Mærke	Begrundelse
SKÆLSKØR MARKETINGANALYSE Klasse 35: Analyser af reklamer og annoncer	Skælskør er en mindre købstad med 6.455 indbyggere. Der findes ikke noget, som skulle gøre Skælskør specielt egnet til at udbyde tjenesteydelser i form af ”analyser af reklamer og annoncer”, som for eksempel en velkendt uddannelsesinstitution i byen Skælskør eller i umiddelbar nærhed heraf, ligesom der ikke er omstændigheder, som gør, at det med rimelighed kan forudses, at en forbindelse mellem tjenesteydelserne og bynavnet vil blive skabt i fremtiden.
Vojens Cykelfabrik Klasse 12: Cykler	Vojens er en stationsby på jernbanestrækningen Fredericia-Padborg med 7.431 indbyggere. Vojens er – generelt set – ikke kendt som en industriby, ligesom der ikke er forhold i Vojens, der mere konkret knytter byen til produktion af cykler. Derudover er byen heller ikke på anden måde forbundet med cykler, eksempelvis er byen ikke kendt for et cykelløb. Derudover er der ikke sådanne karakteristika ved byen Vojens, som gør, at det med rimelighed kan forudses, at en forbindelse mellem varerne og bynavnet vil blive skabt i fremtiden.

Praksisændringens ikrafttræden

Da ændringen er en lempelse af den hidtidige praksis, træder ændringen i kraft med det samme og gælder for alle verserende ansøgninger.

2. Navnestempler

I styrelsens brugerbrev af 6. oktober 2004, meddelte vi, at vi ville anse navnestempler for omfattet af den dagældende bestemmelse i varemærkelovens § 14, nr. 3 (nu § 14, stk. 1, nr. 4). I brugerbrevet blev bl.a. henvist til, at navnestempler har ”offentlig interesse”, idet de skal tjene til at identificere den virksomhed, der garanterer for et anvendt holdighedsstempels rigtighed.

Med lov nr. 798 af 9. juni 2020 om ædle metaller og konfliktminerale er det efter styrelsens opfattelse imidlertid blevet tydeliggjort, at navnestempler har karakter af et forretningskendetegn, jf. hertil bl.a. lovens §§ 4, stk. 3 og 6, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 934 af 23. juni 2020 om anmeldelse, registrering, stemping af og kontrol med varer af ædle metaller §§ 1-3, og ikke som sådan opfylder en offentligretlig garantifunktion på linje med *holdighedsstemplerne*.

Styrelsen vil derfor ikke længere anvende varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4 i forhold til varemærker, der ligner et *navnestempel*, men alene anvende denne bestemmelse i relation til ansøgninger eller registreringer, der vedrører varer af ædle metaller, når varemærket i tilstrækkelig grad ligner et *holdighedsstempel*.

Derimod kan indehavere af navnestempler – efter omstændighederne – fremsætte indsigelse mod varemærkeansøgninger eller indgive anmodninger administrativ ophævelse af et registreret varemærke efter reglerne i varemærkelovens §§ 19 og 34, jf. hertil bl.a. § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 3, nr. 1 og 5.

Praksisændringens ikrafttræden

Da ændringen er en lempelse af den hidtidige praksis, træder ændringen i kraft med det samme og gælder for alle verserende ansøgninger.

Tilmelding af brugerbrev

Det er muligt at tilmelde sig styrelsens Varemærke- og Design brugerbrev ved at skrive til brugerbrev@dkpto.dk.

Med venlig hilsen



Mikael Francke Ravn
Chefkonsulent
Varemærke & Design